

正 本

檔 號
保存年限

中華民國專利師公會

收文日期 104年 6月25日

收文字號 104專師收字第015號

經濟部智慧財產局 函

地址：106臺北市大安區辛亥路2段185號3樓

承辦人：黃智詮

電話：(02)2376-5383

傳真：(02)2377-0877

電子信箱：alli20638@tipa.gov.tw

掛號

台北市復興南路一段390號11樓

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國104年06月23日

發文字號：智專字第10412201760號



10412201760002

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「台韓專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)試行計畫」自104年7月1日施行，請查照。

說明：檢附「台韓專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)試行計畫」中英文版及其「答客問」各1份。

正本：經濟部訴願會、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、中華民國全國工業總會、台灣科學園區科學工業同業公會、工業技術研究院、日本交流協會、台北市日本工商會智財委員會、歐洲經貿辦事處、台北市歐洲商務協會、美國在台協會、台北市美國商會、本局專利一組、專利二組、專利三組、秘書室、資訊室、法務室、資料服務組（請刊登專利公報）

副本：本局朱副局長室、李副局長室、主任秘書室、專利服務台、各地區服務處、國企組一科（請轉知專利商標義務諮詢代理人）（均含附件）

局長 王美花

台韓專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)試行計畫

104年7月1日施行

依據PPH MOTTAINAI計畫若有專利申請案，其在先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱OEE)，即韓國智慧財產局(簡稱KIPO)已經有請求項經審查達到可核准者，申請人依據此計畫的簡易程序可提出PPH申請，使得後審查專利局(Office of Later Examination，簡稱OLE)，即我國智慧財產局(簡稱TIPO)的專利申請案得以進行加速審查。

TIPO和KIPO之PPH MOTTAINAI試行計畫於104年7月1日開始實施，預計試辦期間為5年，台韓雙方將於試辦期滿後，評估此計畫是否延續推動。另TIPO或KIPO亦可因超過審查負荷或其他因素，提早終止此計畫。

一、在TIPO提出PPH加速審查

專利申請人向TIPO提出PPH加速審查，應填寫完整的PPH申請表格以及檢附相關文件。有關申請要件、應備文件及相關程序，請參閱以下說明，另亦可由TIPO網站- <http://www.tipo.gov.tw/pph> 取得相關申請表格。

二、申請要件

在TIPO提出PPH加速審查須具備以下要件：

(一) 提出PPH申請之我國申請案及其韓國對應申請案須具有相同之國際上第一次申請之申請日(earliest date)。例如，我國申請案可為：

1. 一專利申請案，其係依據我國專利法第28條主張韓國申請案為優先權基礎案(例如附件1的圖A、B、C及D)，或
2. 一專利申請案，其係依據我國專利法第28條主張專利合作條約(簡稱PCT)申請案並指定韓國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權(例如附件1的圖E及F)。
3. 一專利申請案，其係為韓國申請案依據韓國專利法所主張之優先權基礎案(例如附件1的圖G、H和I)，或
4. 一專利申請案，其係與韓國申請案主張相同之優先權基礎案(例如附件1的圖J及K)。

另應注意，PPH試行計畫於新型專利及設計專利申請案，不適用之。

(二)韓國對應申請案，至少應有一個或多個請求項，業由KIPO審查達到可核准之情形。

所謂請求項“審查達到可核准”，係指在最近一次審查意見書(簡稱OA)明確地指出可核准的請求項，所述的OA的種類包含以下：

- (1)專利核准審定書(Decision to Grant a Patent)
- (2)審查意見通知書(Notification of Reasons for Refusal)
- (3)專利核駁審定書(Decision of Refusal)
- (4)審判決定書(Appeal Decision)

(三)我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請求項均必須充分對應到經KIPO審查達到可核准的一項或多項請求項。

所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與韓國申請案範圍相同，或所申請之請求項範圍較韓國申請案之請求項更為限縮。所謂範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異；所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之韓國申請案請求項進一步加入為說明書(及/或申請專利範圍)所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。

當我國申請案與經KIPO審查達到可核准之請求項相較，增加新或不同之範疇(new/different category)請求項時，將不屬於有充分對應。例如：韓國申請案請求項僅包含一物品的製造方法，如果我國申請案進一步包括利用該製造方法所製得之物品請求項，我國申請案將不被認為是充分對應。

(四)我國申請案已經通知即將進行實體審查，且該案尚未發出首次審查意見通知函。

三、應備文件

發明專利 PPH 申請書 1 份及下列文件。PPH 申請書請見附件 2。

(一) KIPO 所核發韓國對應申請案之所有 OA 影本及翻譯本

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自KIPO K-PION系統取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送KIPO所核發韓國對應申請案之所有OA影本及英文翻譯本。惟當TIPO無法自KIPO K-PION系統取

得所有OA影本及英文翻譯本，或當TIPO無法瞭解KIPO K-PION系統機器翻譯之OA內容時，得通知申請人檢送。

(二)經 KIPO 審查達到可核准之申請專利範圍影本及翻譯本

經KIPO審查達到可核准之申請專利範圍，可能是修正時提出或申請時即提出者，亦可能是KIPO之專利公告本。

翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自KIPO K-PION系統取得所有檔案文件，因此申請人無需檢送經KIPO審查達到可核准之申請專利範圍影本及英文翻譯本。惟當TIPO無法自KIPO K-PION系統取得申請專利範圍影本及英文翻譯本，或當TIPO無法瞭解KIPO K-PION系統機器翻譯之申請專利範圍內容時，得通知申請人檢送。

(三) KIPO 審查人員曾引用作為專利准、駁判斷依據之所有引證文獻

若引證文獻屬專利文獻，原則上，TIPO可自行取得該專利文獻，申請人無需檢送；若引證文獻屬非專利文獻時，則申請人必須檢送。

引證文獻無需檢送中譯本。

(四)申請專利範圍對應表

申請人必須檢送申請專利範圍對應表，說明我國申請案其申請專利範圍係充分對應於經KIPO審查達到可核准之申請專利範圍。

當我國申請案之申請專利範圍，尚須藉由修正才能充分對應於經KIPO審查達到可核准之申請專利範圍時，申請人應於提出PPH申請時同時修正其申請專利範圍，以符合充分對應之條件。

當申請專利範圍間是完全相同或僅有翻譯文字差異，申請人可於說明欄填“兩者內容相同”。當申請專利範圍間不僅是翻譯文字差異，申請人則必須於說明欄解釋各請求項的充分對應關係。申請專利範圍對應表請見附件3。

四、TIPO PPH 試行計畫程序

申請人首先必須填寫PPH審查申請書，且依據本計畫檢送相關文件。若符合申請要件，TIPO將會進一步處理相關加速審查程序。TIPO審查後倘認為該案不符PPH申請要件或文件不齊備時，會通知申請人補正。當申請案未符合本計畫要求時，該申請案將以正常程序進行審查。

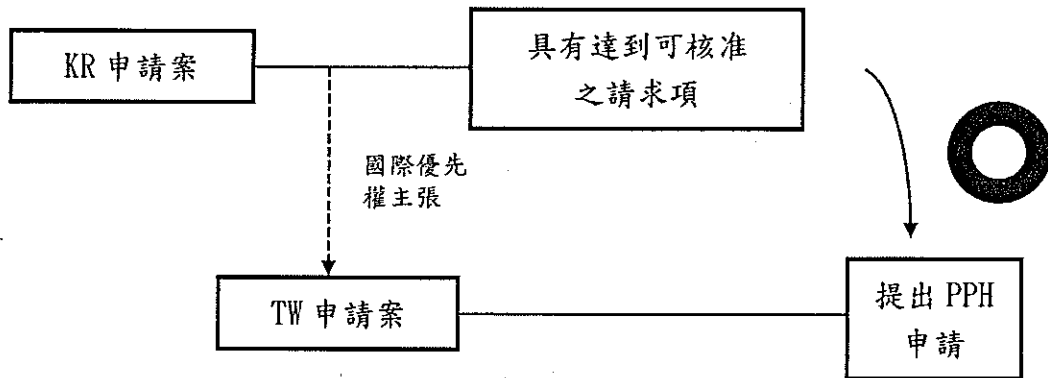
有關PPH申請案申請人於申請時及後續所提出之修正來文必須

使用PPH試行計畫專用之修正申請書(見附件4)，至於其他審查相關文件，亦必須清楚載明係屬PPH申請案，以確保TIPO能夠迅速且正確地進行加速審查程序。

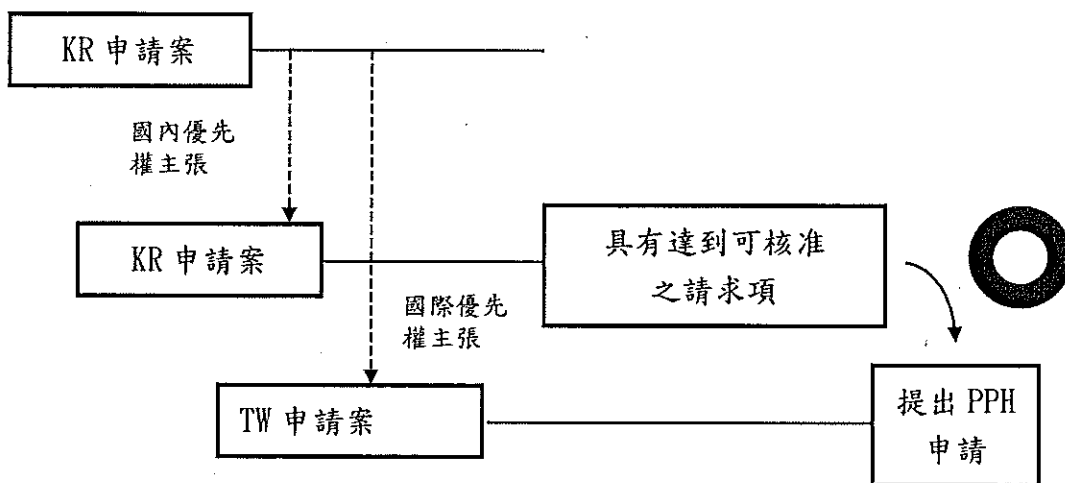
另外應注意，我國申請案在提出PPH加速審查時，若該案尚未公開，則申請人必須依據我國專利法第37條第2項規定，申請該案提早公開。

附件 1

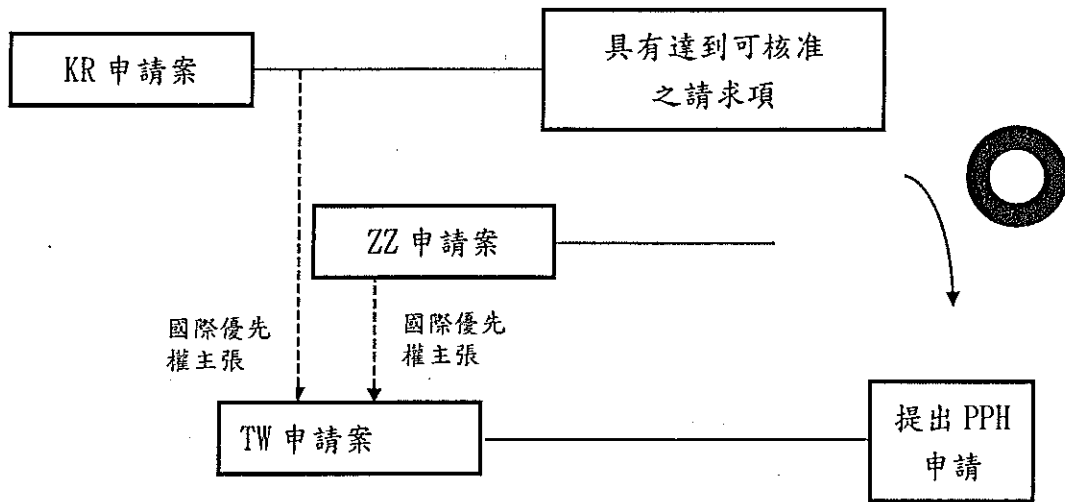
A. 符合要件(一) 1. 的情形



B. 符合要件(一) 1. 的情形

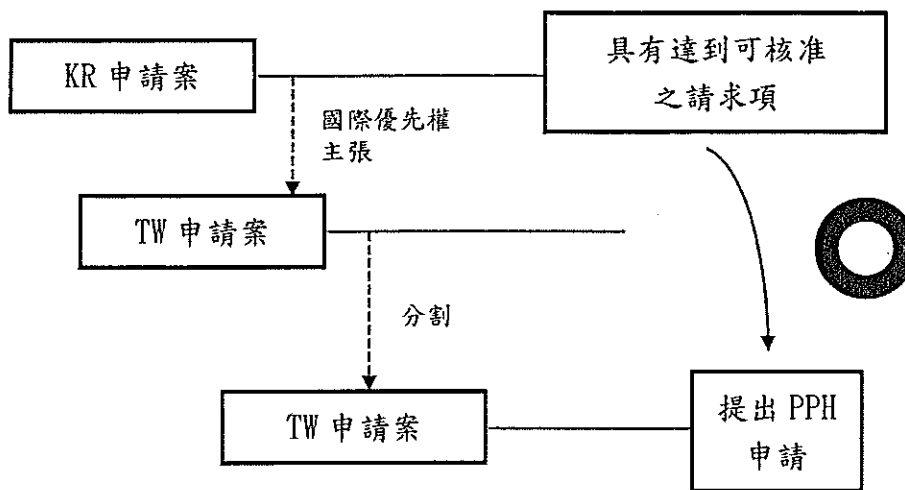


C. 符合要件(一) 1. 的情形

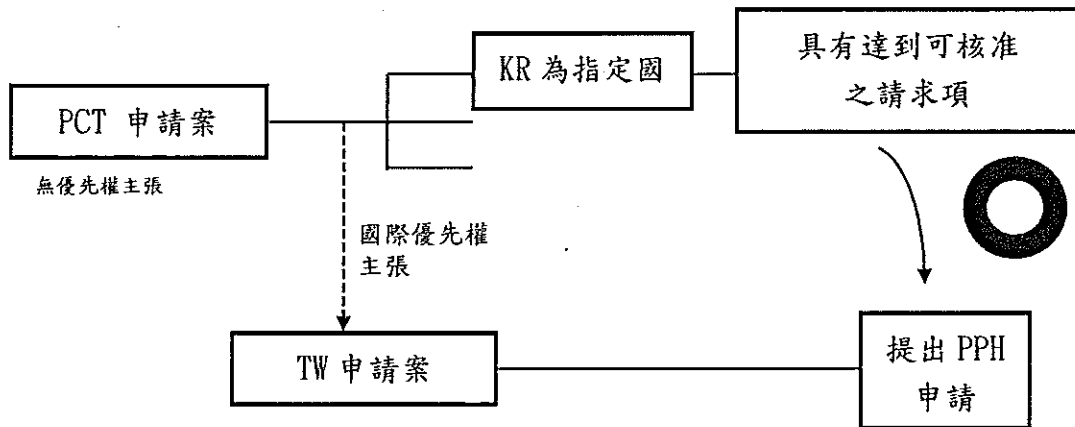


ZZ：任何專利局

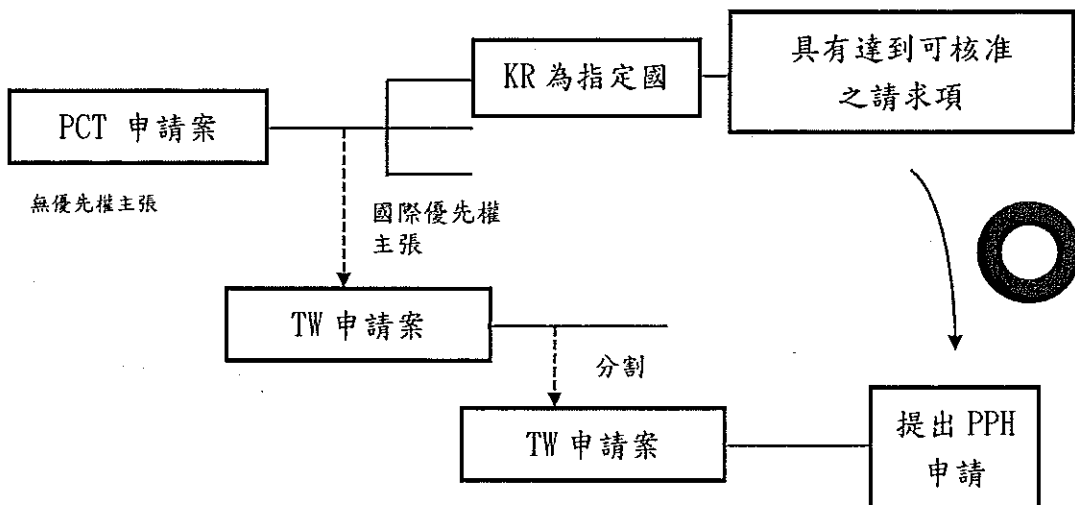
D. 分割案符合要件(一) 1. 的情形



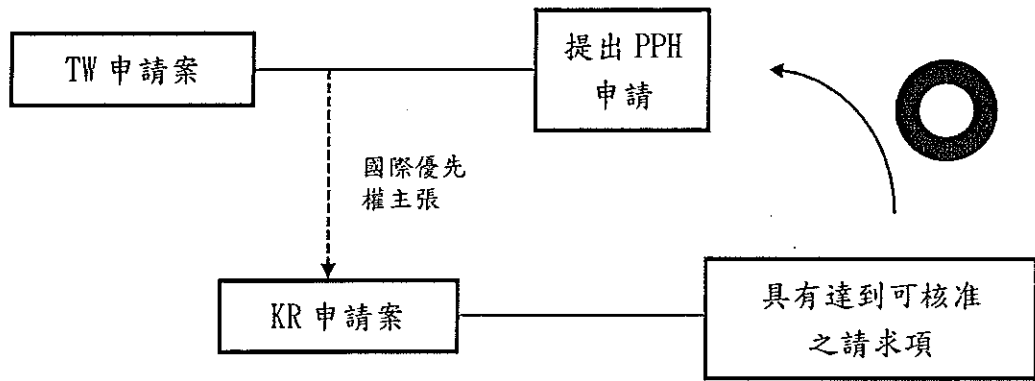
E. 符合要件(一)2.的情形



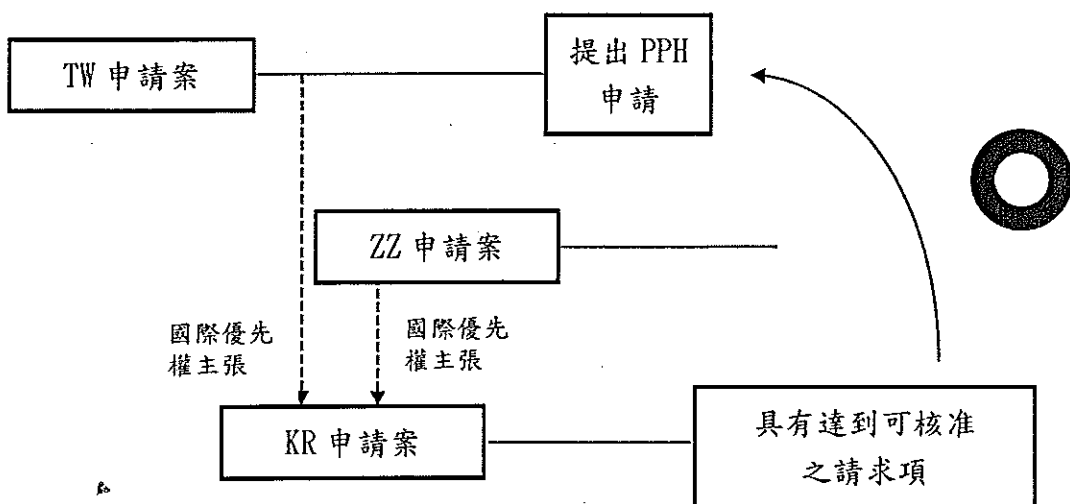
F. 分割案符合要件(一)2.的情形



G. 符合要件(一) 3. 的情形

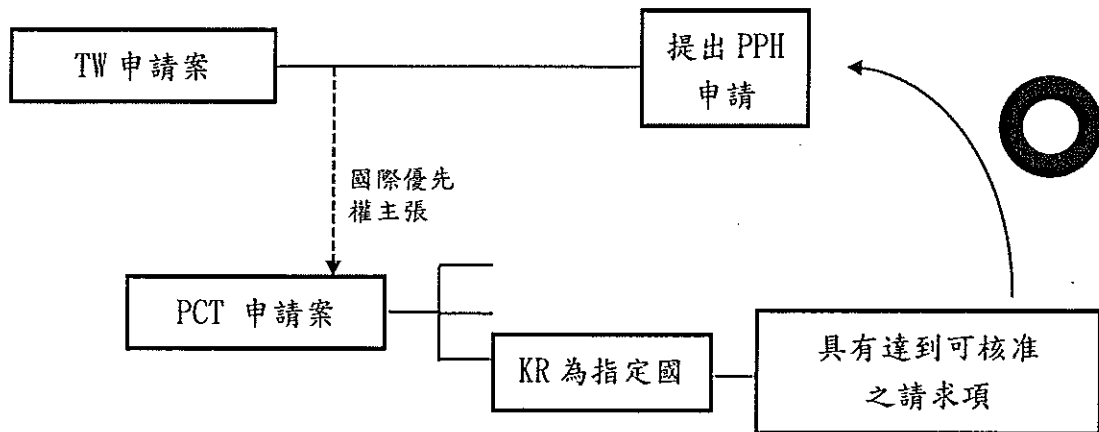


H. 符合要件(一) 3. 的情形

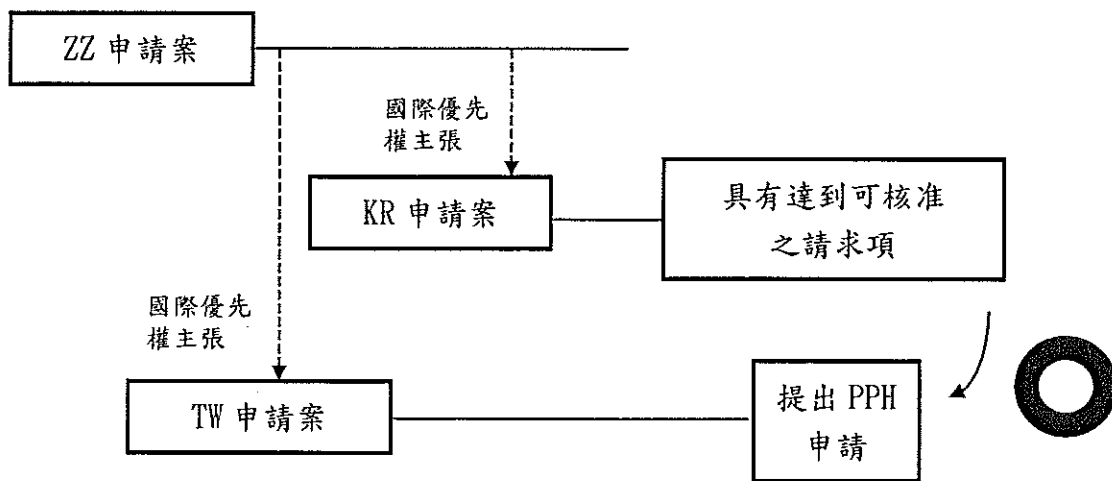


ZZ: 任何專利局

I. 符合要件(一)3.的情形

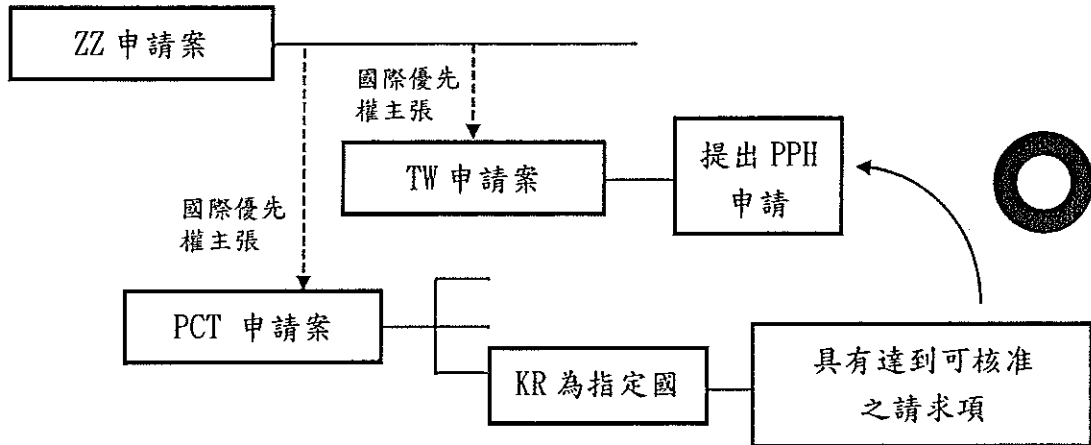


J. 符合要件(一)4.的情形



ZZ：除了 TIPO 及 KIPO 以外之任何專利局

K. 符合要件(一) 4. 的情形



ZZ：除了 TIPO 及 KIPO 以外之任何專利局

發明專利 PPH 審查申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： ※案 由：24714

公開編號：

一併申請提早公開 一併申請 PPH 修正 一併申請誤譯訂正

(申請發明專利 PPH 審查，如尚未公開者，應一併申請提早公開並繳交規費。)

一、發明名稱：

二、申請人：(共 人) (多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

國 籍： 中華民國 大陸地區 (大陸、 香港、 澳門)
 外國籍：_____

身分種類： 自然人 法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、對應之美國日本西班牙韓國申請案：

【格式請依：申請案號、公開編號、公告編號 順序註記，惟如尚未取得公開編號或公告編號者，得不註記】

1.

四、規費：共計新台幣 _____ 元整。

(申請發明專利 PPH 審查免繳規費，提早公開規費新台幣 1000 元。)

五、附送書件：

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認所檢附之說明書、申請專利範圍、圖式、修正說明書、修正理由書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、所有審查意見書影本(含中譯本或英譯本)。

1-1 審查意見書請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)。

文件名稱	日期

1-2 審查意見書及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

文件名稱	日期

1-3 審查意見書請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。
(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

文件名稱	日期

1-4 審查意見書及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

文件名稱	日期

2、審查達到可核准之申請專利範圍影本(含中譯本或英譯本)。

2-1 申請專利範圍請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)

文件名稱	日期

2-2 申請專利範圍及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

文件名稱	日期

2-3 申請專利範圍請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)

文件名稱	日期

2-4 申請專利範圍及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

文件名稱	日期

3、引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。

(※引證文獻屬專利文獻無需檢送。)

4、申請專利範圍對應表。

5、其他有利於本局 PPH 審查之文件。(請敘明)

6、發明專利 PPH 修正申請書。(發明專利 PPH 修正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)

7、專利誤譯訂正申請書。(專利誤譯訂正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)

附件 3

申請專利範圍對應表

第 號申請案 申請專利範圍	對應之外國申請案經審查達 到可核准之申請專利範圍	對應我國申請案之 充分對應說明

發明專利 PPH 修正申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： ※案 由：24716

依據： 年 月 日 () 智專 字第 號函辦理。

一、發明名稱：(中文/英文)

二、申請人：(共 人) (多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

(第 1 申請人)

國 籍： 中華民國 大陸地區 (大陸、香港、澳門)
外國籍： _____

身分種類： 自然人 法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人： (中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名： 姓： 名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、修正事項：

(請於所勾選修正說明事項之後，敘明修正理由或說明，如字數過多者，請另以 A4 紙張直式橫書繕打，以附件標示並備具一式 2 份，俾利審查。)

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

申請專利範圍修正之請求項及修正理由：

(99 年 1 月 1 日起提出之發明申請案，請再填寫 * 申請專利範圍請求項及規費之說明)

圖式修正之圖號及修正理由：

其他說明事項如附件：

四、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之修正說明書、修正申請專利範圍、修正圖式、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、本發明專利 PPH 修正申請書一式 2 份。

2、發明專利修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁一式 1 份。(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)

(如為刪除原說明書內容者，應劃線貫穿於刪除之文字上；如為增加說明書內容者，應劃線於新增文字下方。各次修正應劃線註記之部分，均以原說明書為基礎；申請專利範圍之請求項項次改變者，其後之項次均應調整)

3、發明專利修正後無劃線之說明書或申請專利範圍或圖式替換頁(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)；如修正後致原說明書或申請專利範圍或圖式頁數不連續者，應檢附修正後之全份

說明書或申請專利範圍或圖式(審查意見通知送達前一式3份，審查意見通知送達後一式2份)(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

- 4、委任書1份。
- 5、申復書一式2份。
- 6、申請專利範圍對應表1份。
- 7、其他：

* 申請專利範圍請求項及規費之說明：

(本欄位僅為99年1月1日起提出之發明專利申請案適用。)

(一) 申請案發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

本案已提出實體審查申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。

本案已提出實體審查申請，本次有新增或刪除請求項者：

新增()項，刪除()項，修正後共計()項。

本次應加收或退還規費共計新台幣()元整。

(二) 申請案發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。

本次有新增請求項者：

新增()項與修正前合計共()項。

本次應加收規費共計新台幣()元整。

Procedures to file a request with the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) for Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program between TIPO and the Korean Intellectual Property Office (KIPO)

Enacted on July 1, 2015

The Patent Prosecution Highway (PPH) MOTTAINAI pilot program enables an application, whose claims have been determined to be allowable/patentable in the Office of Earlier Examination (OEE), KIPO, to undergo an accelerated examination under the PPH in the Office of Later Examination (OLE), TIPO, with a simple procedure according to a request from an applicant.

The PPH MOTTAINAI pilot program between TIPO and KIPO will commence on July 1, 2015, for a trial period of 5 years. TIPO and KIPO will evaluate the results of the pilot program to determine whether and how the program should be fully implemented after the trial period. Either office may also terminate the PPH pilot program early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason.

1. Request with TIPO for accelerated examination under PPH

An applicant should file a request for accelerated examination under the PPH with TIPO by submitting a completed "Request for Accelerated Examination under TIPO-KIPO PPH Pilot Program" request form accompanied by the relevant supporting documents. The requirements for filing accelerated examination with TIPO under the PPH are given in paragraph 2. Relevant supporting documentations and procedure for accelerated examination under the PPH pilot program at TIPO are discussed under paragraphs 3 and 4. The PPH request form is available on TIPO's web site, <http://www.tipo.gov.tw/pph>.

2. Requirements for requesting accelerated examination under the PPH Pilot Program at TIPO

There are four requirements for requesting accelerated examination under the PPH pilot program at TIPO. These are:

a) Both the TW application on which PPH is requested and the KIPO application(s) forming the basis of the PPH request shall have the same earliest date (whether this be a priority date or a filing date).

For example, the TW application requesting PPH must meet one of the following conditions:

- (i) an application which has validly claimed priority under Taiwan's Patent Act §28 to the KR application(s) (see Figures A, B, C and D in Annex 1), or

- (ii) an application which has validly claimed priority under Taiwan's Patent Act §28 to the PCT application(s) without priority claim (see Figures E and F in Annex 1), or
- (iii) an application which provides the basis of a valid priority claim under Korea's National Law for the KR application(s) (see Figures G, H and I in Annex 1), or
- (iv) an application which shares a common priority document with the KR application(s) (see Figures J and K in Annex 1).

The pilot program is not applicable to utility model applications and design applications.

b) At least one corresponding KR application has one or more of those claims that have been determined to be allowable/patentable by the KIPO

Claims are "determined to be allowable/patentable" when a KIPO examiner clearly identifies the claims to be allowable/patentable in the latest office action, even if the application has not been granted for patent.

The office action may be either:

- (a) Decision to Grant a Patent
- (b) Notification of Reasons for Refusal
- (c) Decision of Refusal
- (d) Appeal Decision

c) All claims on file, as originally filed or as amended, for accelerated examination under the PPH must sufficiently correspond to one or more claims indicated as allowable in KIPO

Claims shall be considered sufficiently corresponding where, accounting for differences in translations and claim format, the claims on file are of the same or similar scope as the claims in KIPO, or the claims on file are narrower in scope than the claims in KIPO. In this regard, a claim on file that is narrower in scope occurs when a KIPO claim is amended to be further limited by an additional technical feature that is supported in the specification (and/or claims). When possible, the claim on file should be presented in dependent form.

A claim in TIPO that introduces a new/different category of claims to those claims indicated as allowable in the KIPO is not considered sufficiently corresponding. For example, where the KIPO claims only contain claims to a process of manufacturing a product, then the claims in TIPO would not be considered sufficiently corresponding if the TIPO claims introduce product claims that are dependent on the corresponding process claims.

d) The applicant has been notified that a substantive examination will begin

shortly; and TIPO has not issued a first examination report on the application

3. Documents to be submitted for accelerated examination under the PPH pilot program:

Documents (a) to (d) below should be submitted by attaching to "Request for Accelerated Examination under the PPH Program". The request form is in Annex 2.

a) A copy of all office action(s) relating to the corresponding KIPO application(s) and translations of them if they are not in English

The translated copy could either be in Chinese or English. The applicant does not have to submit a copy of KIPO office actions and their corresponding translations if these documents are provided via KIPO K-PION system, since the office actions and their machine translations are available for TIPO examiner via the KIPO K-PION system. If these documents could not be obtained by TIPO examiner via the KIPO K-PION system or if it is impossible for the examiner to understand the outline of the translated office action due to insufficient translation, the applicant may be notified and requested to provide the necessary documents.

b) A copy of the claims determined to be allowable/patentable by KIPO, and their translations if they are not in English

The translated copy could either be in Chinese or English. The applicant does not have to submit a copy of claims indicated to be allowable/patentable by KIPO and translations thereof when the documents are provided via KIPO K-PION system, since the claims and their machine translations are available for TIPO examiner via the KIPO K-PION system. If these documents could not be obtained by TIPO examiner via the KIPO K-PION system or if it is impossible for the examiner to understand the outline of the claims due to insufficient translation, the applicant may be notified and requested to provide the necessary documents.

c) Copies of the references cited by the KIPO examiner

If the cited references are patent documents, submission is not necessary, as they are usually available to TIPO. If TIPO could not access these relevant patent documents, the applicant must then submit these documents at the request of TIPO. If the cited reference is a non-patent literature, the applicant has to submit it.

A translation of the references is not required.

d) A claim correspondence table

The applicant must submit a claim correspondence table which explains the claims of the TIPO application for accelerated examination under the PPH pilot program are

sufficiently corresponding to the claims determined to be allowable/patentable by KIPO.

If the claims on file do not sufficiently correspond to one or more claims determined to be allowable/patentable by KIPO, but the applicant would like to amend the claims to sufficiently correspond to the allowable/patentable claims in the KIPO application(s), the applicant should amend the claims to fully comply with the corresponding terms at the same time as the request for expedited examination under the PPH pilot program. The claim correspondence table is given in Annex 3.

4. Procedure for accelerated examination under the PPH Pilot Program at TIPO

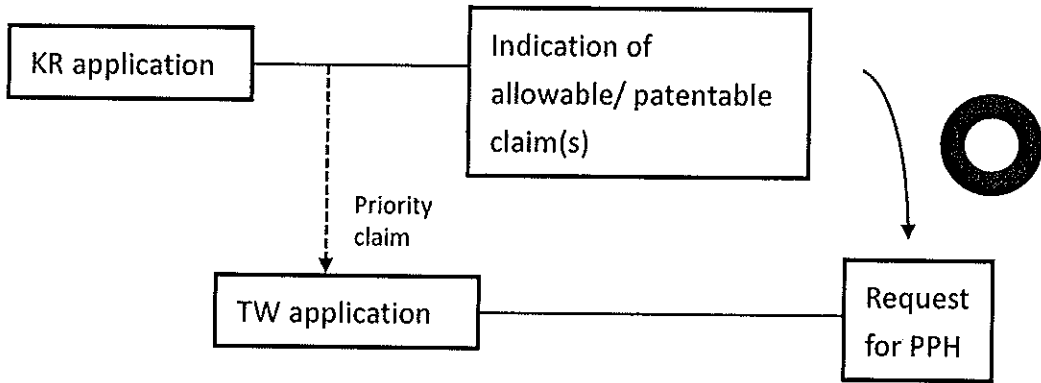
The applicant files a form requesting accelerated examination under the PPH pilot program with TIPO, including relevant supporting documents. If the requirements are met, TIPO will conduct the accelerated examination. If the application does not qualify for participation in the PPH pilot program, the applicant will be notified accordingly and given opportunity to perfect the request. If not perfected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

The applicant must use the "Amendment Request Form under the PPH Program" (Annex 4) to make amendments during and after the request for expedited examination under the PPH pilot program. Other relevant documents must also be specified in terms of their connection to the request for PPH to ensure prompt and proper processing by TIPO.

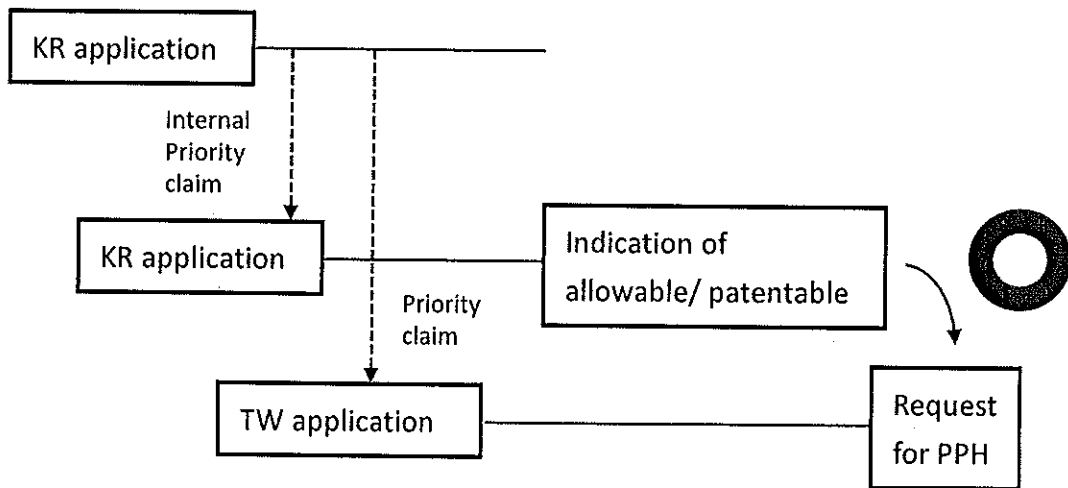
If the TIPO application is not laid-open at the time of request, the applicant must request her/his application be published early according to Paragraph 2, Article 37 of the Patent Act.

Annex 1

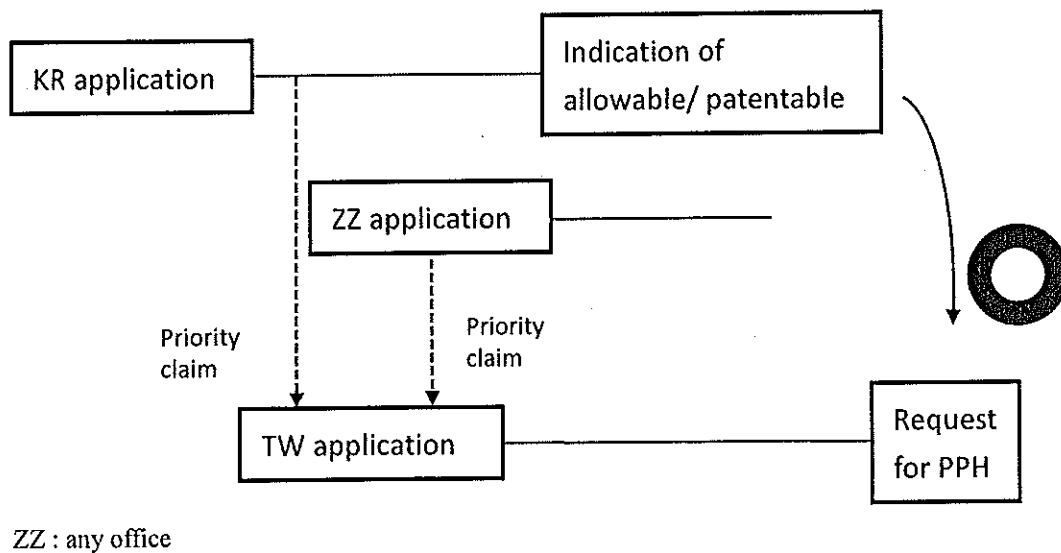
A. A case meeting requirement (a)(i)



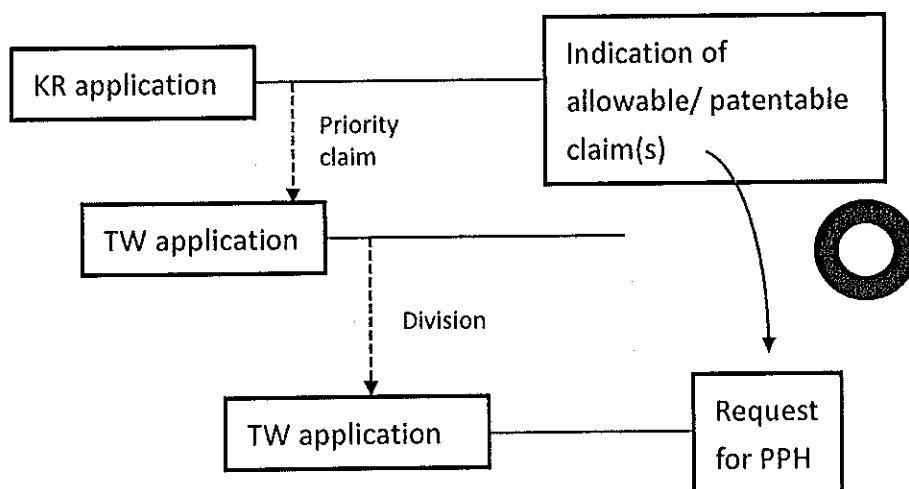
B. A case meeting requirement (a)(i)



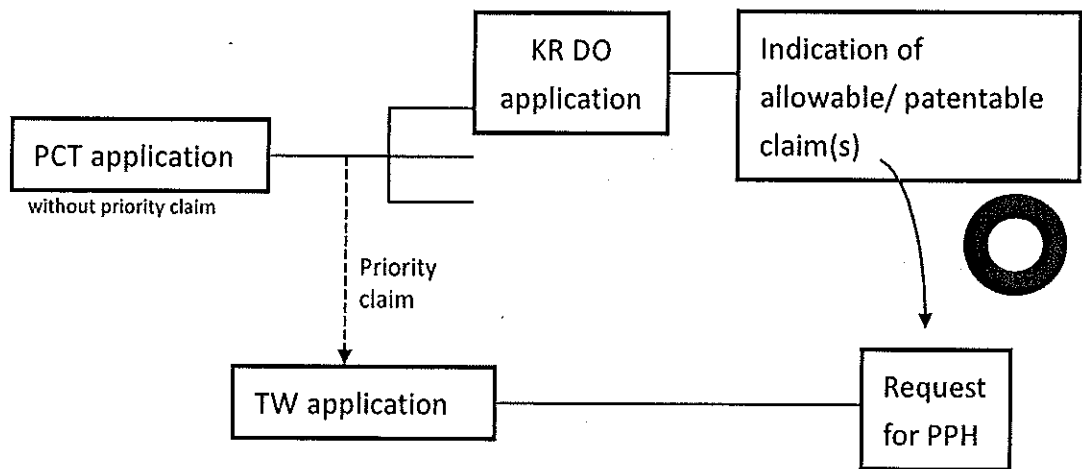
C. A case meeting requirement (a)(i)



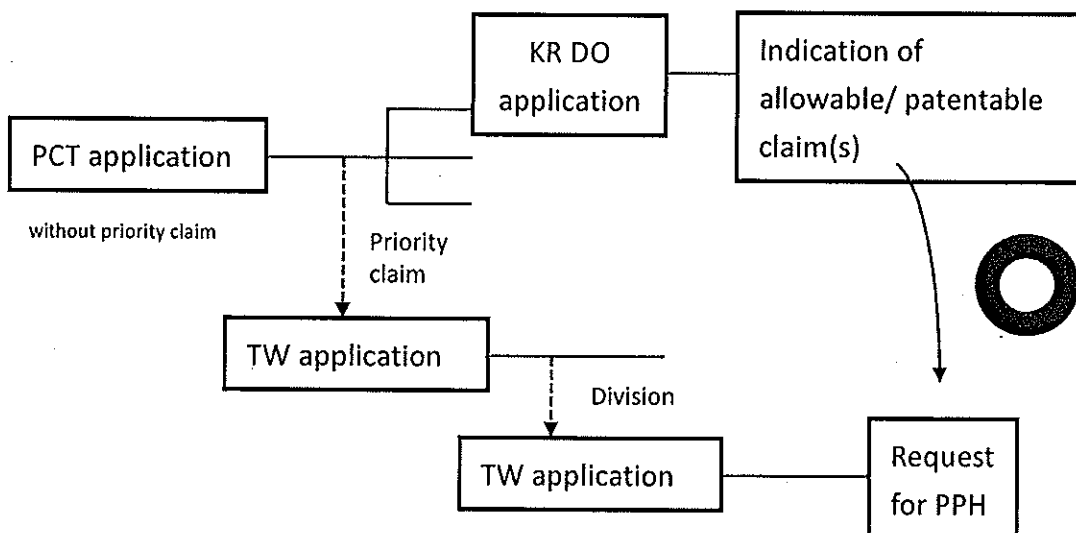
D. A case for divisional application meeting requirement (a)(i)



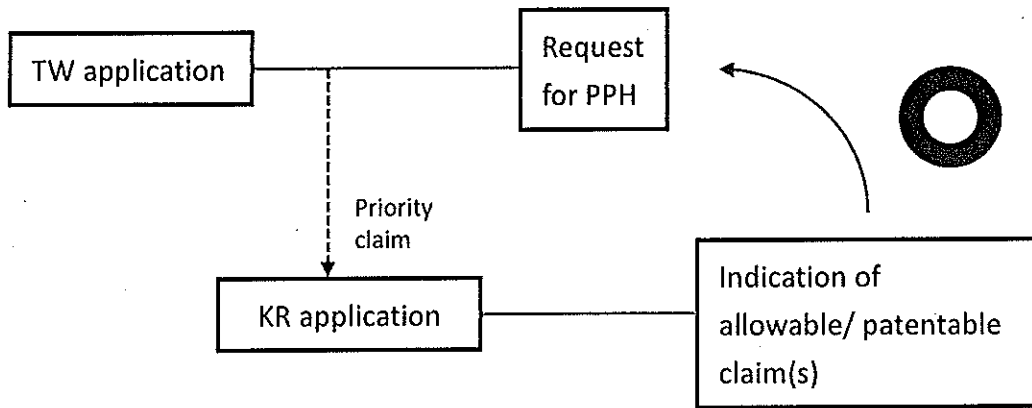
E. A case meeting requirement (a)(ii)



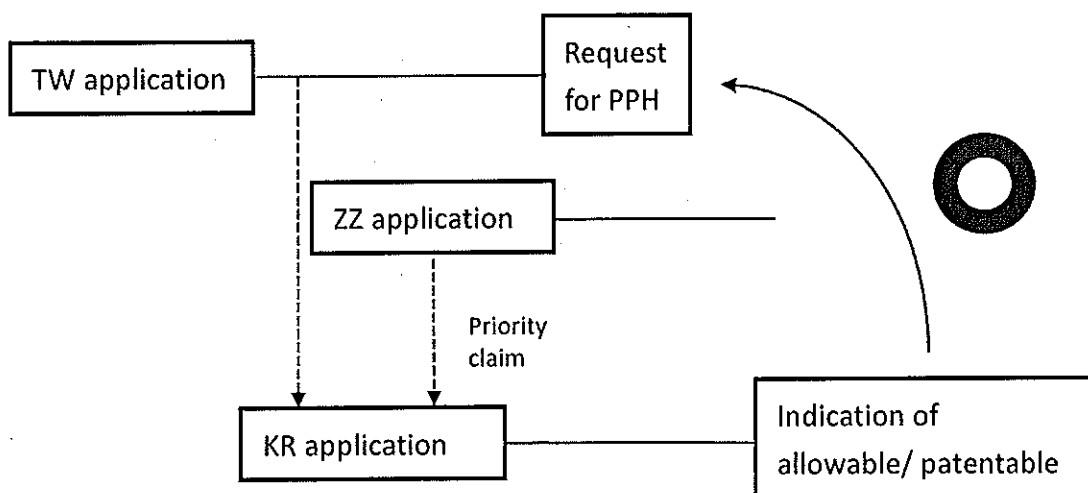
F. A case for divisional application meeting requirement (a)(ii)



G. A case meeting requirement (a)(iii)

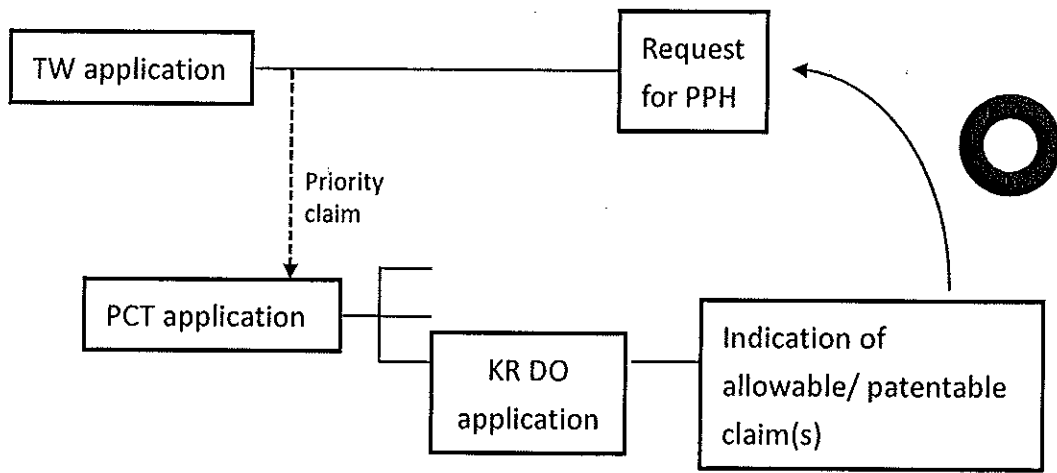


H. A case meeting requirement (a)(iii)

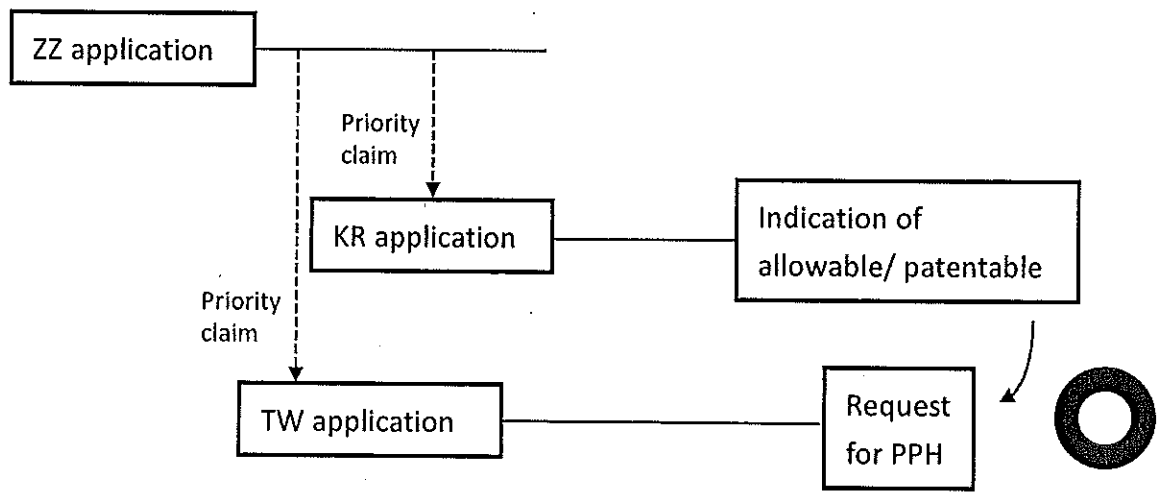


ZZ : any office

I. A case meeting requirement (a)(iii)

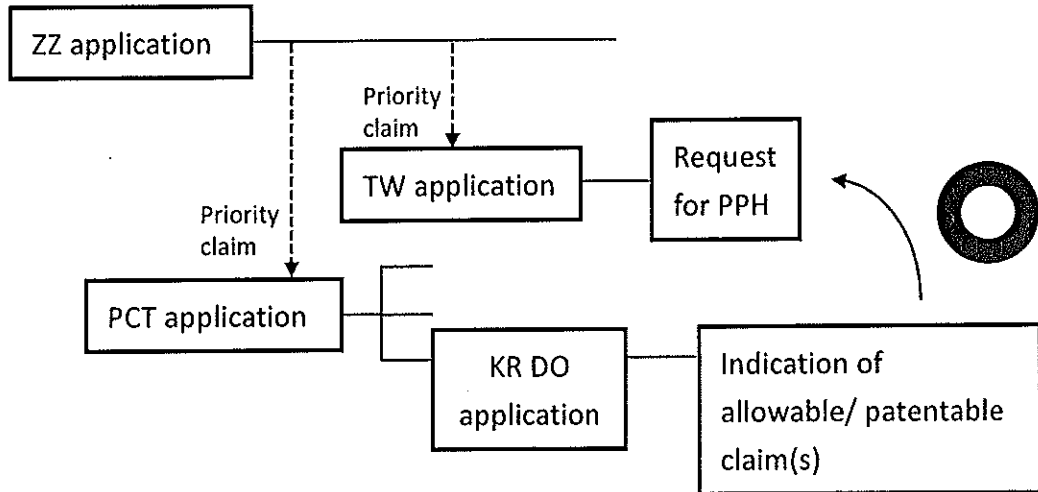


J. A case meeting requirement (a)(iv)



ZZ : any office other than TIPO and KIPO

K. A case meeting requirement (a)(iv)



ZZ : any office other than TIPO and KIPO

發明專利 PPH 審查申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號： ※案 由：24714

公開編號：

一併申請提早公開 一併申請 PPH 修正 一併申請誤譯訂正

(申請發明專利 PPH 審查，如尚未公開者，應一併申請提早公開並繳交規費。)

一、發明名稱：

二、申請人：(共 人) (多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

國 籍： 中華民國 大陸地區 (大陸、 香港、 澳門)

外國籍：_____

身分種類： 自然人 法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱： (中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址： (中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、對應之美國日本西班牙韓國申請案：

【格式請依：申請案號、公開編號、公告編號 順序註記，惟如尚未取得公開編號或公告編號者，得不註記】

1.

四、規費：共計新台幣

元整。

(申請發明專利 PPH 審查免繳規費，提早公開規費新台幣 1000 元。)

五、附送書件：

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認所檢附之說明書、申請專利範圍、圖式、修正說明書、修正理由書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、所有審查意見書影本(含中譯本或英譯本)。

1-1 審查意見書請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)。

文件名稱	日期

1-2 審查意見書及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

文件名稱	日期

1-3 審查意見書請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。
(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

文件名稱	日期

1-4 審查意見書及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

文件名稱	日期

2、審查達到可核准之申請專利範圍影本(含中譯本或英譯本)。

2-1 申請專利範圍請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)

文件名稱	日期

2-2 申請專利範圍及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

文件名稱	日期

2-3 申請專利範圍請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)

文件名稱	日期

2-4 申請專利範圍及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

文件名稱	日期

3、引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。

(※引證文獻屬專利文獻無需檢送。)

4、申請專利範圍對應表。

5、其他有利於本局 PPH 審查之文件。(請敘明)

6、發明專利 PPH 修正申請書。(發明專利 PPH 修正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)

7、專利誤譯訂正申請書。(專利誤譯訂正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利 PPH 審查申請書」而不須重複填寫。)

發明專利 PPH 審查申請書

Request for Accelerated Examination under the PPH Program

申請案號： Application number ※案 由： 24714

公開編號： Publication number

一併申請提早公開 一併申請 PPH 修正 一併申請誤譯訂正

Check if requesting for early publication / amendment under PPH program / correction of translation errors at the same time

一、發明名稱： Title of the invention

二、申請人：(共 人) Applicant information

國 籍： 中華民國 大陸地區 (大陸、香港、澳門)

Nationality R.O.C Mainland area Mainland Hong Kong Macau

外國籍： _____

Foreign nationality

身分種類： 自然人

Natural person

法人、公司、機關、學校

Juristic person, business entity, organization, school

ID :

姓名： 姓： Last name in Chinese

(natural person)

Last name

名： First name in Chinese

First name

(signature or seal) (簽章)

名稱： (中文) (Name of juristic person, business entity, organization or school in Chinese)

Name

(英文) (Name of juristic person, business entity, organization or school in English)

(簽章)

代表人： (中文) (Name of representative in Chinese)

Representative

(英文) (Name of representative in English)

(signature or seal)

(簽章)

地址： (中文) (Address in Chinese)

Address

(英文) (Address in English)

(signature or seal)

聯絡電話及分機：

Phone number and extension number

◎代理人： Patent attorney information

ID：

姓名：
Name

(簽章)
(signature or seal)

證書字號：
Certificate number

地址：
Address

聯絡電話及分機：
Phone number and extension number

三、對應之美國日本西班牙韓國申請案：

The corresponding application(s) is/are US JP ES KR application(s)

【格式請依：申請案號、公開編號、公告編號 順序註記，惟如尚未取得公開編號或公告編號者，得不註記】

1. 【Application number / Publication number / Patent number of the corresponding application(s)】

四、規費：共計新台幣 Request fee total 元整。

(申請發明專利 PPH 審查免繳規費，提早公開規費新台幣 1000 元。)

(There is no fee for PPH program. The request fee for early publication is NT\$1000.)

五、附送書件: Attached documents

(* Privacy Act Warning:

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Please be aware that when you apply for a patent registration you are making a public record. Accordingly, all of the specification, scope of claim(s), drawing(s) and supporting explanation(s) and supplementary documentation(s) shall not contain confidential personal information. Any individual may directly or indirectly employ this information.)

1、所有審查意見書影本(含中譯本或英譯本)。

Check if copies of all office action(s) (which are relevant to substantial examination for patentability) issued for the corresponding application(s) (and translations of them) are attached or could be obtained from the dossier access system

1-1 審查意見書請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)。

Check if TIPO is to obtain the documents from USPTO Public PAIR (TIPO-USPTO PPH Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

1-2 審查意見書及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

Check if TIPO is to obtain the documents from JPO AIPN system (TIPO-JPO PPH Pilot Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

1-3 審查意見書請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。

(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

Check if TIPO is to obtain the documents from SPTO Expedientes Digitalizados system (TIPO-SPTO PPH Pilot Program) (The translations of the documents have to be attached still.)

文件名稱	Document name	日期	Date

1-4 審查意見書及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

Check if TIPO is to obtain the documents from KIPO K-PION system (TIPO-KIPO PPH Pilot Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

2、審查達到可核准之申請專利範圍影本(含中譯本或英譯本)。

Check if a copy of the claims determined to be allowable/patentable (and translations of them) is attached or could be obtained from the dossier access system

2-1 申請專利範圍請經由 USPTO Public PAIR 系統取得(台美 PPH)

Check if TIPO is to obtain the documents from USPTO Public PAIR (TIPO-USPTO PPH Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

2-2 申請專利範圍及英譯本請經由 JPO AIPN 系統取得(台日 PPH)。

Check if TIPO is to obtain the documents from JPO AIPN system (TIPO-JPO PPH Pilot Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

2-3 申請專利範圍請經由 SPTO Expedientes Digitalizados 系統取得(台西 PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)

Check if TIPO is to obtain the documents from SPTO Expedientes Digitalizados system (TIPO-SPTO PPH Pilot Program) (The translations of the documents have to be attached still.)

文件名稱	Document name	日期	Date

2-4 申請專利範圍及英譯本請經由 KIPO K-PION 系統取得(台韓 PPH)。

Check if TIPO is to obtain the documents from KIPO K-PION system (TIPO-KIPO PPH Pilot Program)

文件名稱	Document name	日期	Date

- 3、引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。
Check if copies of the references cited in the office action(s) are attached
(※ 引證文獻屬專利文獻無需檢送。)
Check if the cited references are patent documents; submission is not necessary
- 4、申請專利範圍對應表。
Check if a claim correspondence table is attached
- 5、其他有利於本局 PPH 審查之文件。(請敘明)
Check if other supporting documents are attached (please write down the name of documents)
- 6、發明專利 PPH 修正申請書。
Check if an Amendment Request Form under the PPH Program is attached
- 7、專利誤譯訂
Check if an Request Form for correction of translation errors is attached

申請專利範圍對應表
Claim Correspondence Table

第 號申請案 申請專利範圍 Claims in TW application	對應之外國申請案經審查達 到可核准之申請專利範圍 Patentable/Allowable claims in the corresponding application	對應我國申請案之 充分對應說明 Comments on the correspondence

發明專利PPH修正申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

申請案號：

※案由：24716

依據： 年 月 日 () 智專 字第 號函辦理。

一、發明名稱：(中文/英文)

二、申請人：(共 人) (多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除)

(第1申請人)

國籍：中華民國 大陸地區 (大陸、香港、澳門)

外國籍：_____

身分種類：自然人 法人、公司、機關、學校

ID：

姓名： 姓： 名：

Last
name

First
name

(簽章)

名稱：(中文)

(英文)

(簽章)

代表人：(中文)

(英文)

(簽章)

地址：(中文)

(英文)

聯絡電話及分機：

◎代理人：(多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫)

ID：

姓名： 姓： 名：

(簽章)

證書字號：

地址：

聯絡電話及分機：

三、修正事項：

(請於所勾選修正說明事項之後，敘明修正理由或說明，如字數過多者，請另以 A4 紙張直式橫書繕打，以附件標示並備具一式 2 份，俾利審查。)

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

申請專利範圍修正之請求項及修正理由：

(99 年 1 月 1 日起提出之發明申請案，請再填寫 * 申請專利範圍請求項及規費之說明)

圖式修正之圖號及修正理由：

其他說明事項如附件：

四、附送書件：(不須填寫的部分可自行刪除)

(* 個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之修正說明書、修正申請專利範圍、修正圖式、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。)

1、本發明專利 PPH 修正申請書一式 2 份。

2、發明專利修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁一式 1 份。(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)

(如為刪除原說明書內容者，應劃線貫穿於刪除之文字上；如為增加說明書內容者，應劃線於新增文字下方。各次修正應劃線註記之部分，均以原說明書為基礎；申請專利範圍之請求項項次改變者，其後之項次均應調整)

3、發明專利修正後無劃線之說明書或申請專利範圍或圖式替換頁(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)；如修正後致原說明書或申請專利範圍或圖式頁數不連續者，應檢附修正後之全份

說明書或申請專利範圍或圖式(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)(請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

- 4、委任書 1 份。
- 5、申復書一式 2 份。
- 6、申請專利範圍對應表 1 份。
- 7、其他：

* 申請專利範圍請求項及規費之說明：

(本欄位僅為 99 年 1 月 1 日起提出之發明專利申請案適用。)

(一) 申請案發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

本案已提出實體審查申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。

本案已提出實體審查申請，本次有新增或刪除請求項者：

新增 () 項，刪除 () 項，修正後共計 () 項。

本次應 加收或 退還規費共計新台幣 () 元整。

(二) 申請案發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。

本次有新增請求項者：

新增 () 項與修正前合計共 () 項。

本次應加收規費共計新台幣 () 元整。

發明專利PPH修正申請書

Amendment Request Form under the PPH Program

申請案號： Application number ※案 由： 24716

依據： 年 月 日 () 智專 字第 號函辦理。
When amendment is submitted according to notification from TIPO, write down the notification number and its date

一、發明名稱：(中文/英文) Title of the invention

二、申請人：(共 人) Applicant information

國 籍： 中華民國 大陸地區 (大陸、香港、澳門)

Nationality R.O.C Mainland area Mainland Hong Kong Macau

外國籍： _____

Foreign nationality

身分種類： 自然人 法人、公司、機關、學校

Natural person

Juristic person, business entity, organization, school

ID：

姓名： 姓： 名：
Name Last name in Chinese First name in Chinese
(natural person) Last name First name
name (signature or seal) (簽章)

名稱： (中文) (Name of juristic person, business entity, organization or school in Chinese)

Name

(英文) (Name of juristic person, business entity, organization or school in English)

(簽章)

代表人： (中文) (Name of representative in Chinese)

(signature or seal)

Representative

(英文) (Name of representative in English)

(簽章)

地址： (中文) (Address in Chinese)

(signature or seal)

Address

(英文) (Address in English)

聯絡電話及分機：

Phone number and extension number

◎代理人 Patent attorney information

ID :

姓名： 姓：

Name Last name in Chinese

名：

First name in Chinese

(簽章)
(signature or seal)

證書字號：

Certificate number

地址：

Address

聯絡電話及分機：

Phone number and extension number

三、修正事項： Comments on amendment

Check to specify the nature and purpose of the amendment. If more space is needed, use separate A4 sheet(s), typed, left to right and prepare 2 copies.

說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：

Check to specify the inserted new page(s) of specification with respect to the numbering of page(s), section(s) and claim(s).

申請專利範圍修正之項號及修正理由：

Check to specify the claim(s) and explanation(s) of amendment. (Patent applications filed after January 1, 2012 shall apply for scope of claims and application fee.)

圖式修正之圖號及修正理由：

Check to specify the drawing(s) and explanation(s)

其他說明事項如附件：

Check to specify supplementary documentation and appendices

四、附送書件： Attached documents

(Use only for filing attached documents relating to applications)

(* Privacy Act Warning:

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Please be aware that when you apply for a patent registration you are making a public record. Accordingly, all of the specification, scope of claim(s), drawing(s) and supporting explanation(s) and supplementary documentation(s) shall not contain confidential personal information. Any individual may directly or indirectly employ this information.)

1、發明專利 PPH 修正申請書一式 2 份。

Check to specify if two copies of request form for amendment are provided.

2、發明專利修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁一式 1 份。

Check to specify two copies of specification or scope of claim(s) with underlined portions of amendment. (Filing date appears in the upper right corner)

(Applicant must indicate the precise point where each amendment is made. The matter to be omitted by reissue must be shown by strike-through. The text of any added subject matter must be shown by underlining the added text. All underlined changes shall be made in comparison to the original patent. The numbering of patent claims preserved. The numbering of any claims added in the reexamination proceeding must follow the number of the highest numbered patent claim.)

3、發明專利修正後無劃線之說明書或申請專利範圍或圖式替換頁(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份)；如修正後致原說明書或申請專利範圍或圖式頁數不連續者，應檢附修正後之全份

說明書或申請專利範圍或圖式(審查意見通知送達前一式 3 份，審查意見通知送達後一式 2 份) (請於每頁右上角註記送件申請修正之日期)。

Check to specify if replacement sheet(s) of specification, claim(s) or drawing(s) that have no underlines are provided. In case the page numbers of specification or drawings are not consecutive, a complete set of specification, claims or drawings of amendment shall be submitted in three copies. (Please send 3 copies before receiving office actions, and 2 copies after receiving office actions) (Filing date appears in the upper right corner)

- 4、委任書 1 份。
Check if Power of Attorney is attached
- 5、申復書一式 2 份。
Check if two copies of response are attached
- 6、申請專利範圍對應表 1 份。
Check if a claim correspondence table is attached
- 7、其他：
Check if other documents are attached

* 申請專利範圍請求項及規費之說明：

Explanation of claims and fee

(本欄位僅為 99 年 1 月 1 日起提出之發明專利申請案適用。)

(only for invention applications filed after January 1, 2010)

(一) 申請案發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：

If first office action has not been issued, substantive examination fee shall be calculated in accordance with the amended claims:

- 本案已提出實體審查申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。

Request for substantive examination has been made, but amended claims do not include newly added claims or deleted claims; fee unchanged

- 本案已提出實體審查申請，本次有新增或刪除請求項者：

Request for substantive examination has been made and the amended claims include newly added claims or deleted claims:

新增 () 項，刪除 () 項，修正後共計 () 項。

Newly added ___ claims, deleted ___ claims, total ___ claims after amendment

本次應 加收或 退還規費共計新台幣 () 元整。

NT \$ _____ added refunded

(二) 申請案發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：

Where a first office action has been issued, substantive examination fee shall be calculated in accordance with the newly added claims and pending claims before first office action:

- 本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。

Amendment only amends or deletes claims and does not add any new claims; fee unchanged

- 本次有新增請求項者：

The amendment adds new claims:

新增 () 項，修正後共計 () 項。

Newly added ___ claims, total ___ claims after amendment

本次應加收規費共計新台幣 () 元整。

NT \$ _____ added

專利審查高速公路(PPH)計畫答客問

104年7月1日修正

【申請人】

1. 非發明專利申請人是否可以提起PPH申請？

答：不可以。僅有發明專利申請人才可提出PPH申請。

【案件種類】

2. 新型與設計專利申請案可否為提起PPH之適格申請案？

答：不可以，本PPH計畫排除新型和設計專利申請案的適用。

3. 目前與本局合作實施PPH計畫之外國專利局包括哪些？

答：與本局合作實施PPH計畫之外國專利局，包含實施一般型PPH計畫之美國專利商標局(USPTO)，及實施增強型PPH計畫(PPH MOTTAINAI)之西班牙專利商標局(SPTO)、日本特許廳(JPO)與韓國智慧財產局(KIPO)。

【適格申請案】

4. 適格提出PPH申請之我國發明專利申請案的條件為何？

答：以一般型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案，應具備以下態樣之一：

- (1) 依據我國專利法第28條主張美國申請案為優先權基礎案，或
- (2) 依據我國專利法第28條主張專利合作條約申請案並指定美國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權。

以增強型PPH計畫提出PPH申請之我國發明專利申請案，應具備以下態樣之一：

- (1) 依據我國專利法第28條主張西班牙、日本或韓國申請案為優先權基礎案，
- (2) 依據我國專利法第28條主張專利合作條約申請案並指定西班牙、日本或韓國為優先權基礎案，且該PCT申請案未曾主張優先權，
- (3) 西班牙、日本或韓國申請案依據其國家專利法所主張之優先權基礎案，或
- (4) 與西班牙、日本或韓國申請案主張相同之優先權基礎案。

當我國申請案中主張數個美國、日本、西班牙、韓國或PCT申請案作為優先權基礎案，或申請案屬於上述各態樣申請案的分割案，亦屬適格之我國申請案。

舉例說明

(i) 申請人先於USPTO提出一發明專利申請案，爾後並以相同發明向我國智慧財產局(TIPO)提出發明專利申請，主張該美國申請案作為優先權基礎案，若該美國申請案經USPTO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。本例中，USPTO為發明專利申請案之第一申請局(Office of First Filing，簡稱OFF)，因此申請人可依據OFF作出具有達到可核准請求項之審查決定，向TIPO提出PPH申請。

(ii) 申請人於USPTO提出一臨時專利申請案(provisional application)，爾後，申請人以該臨時申請案作為優先權基礎案，分別向USPTO與TIPO提出發明專利申請，若該美國專利申請案經USPTO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。以向USPTO提出之臨時申請案作為優先權基礎案者，亦可向TIPO提出PPH申請。

(iii) 申請人於JPO提出一發明專利申請案(A1)，爾後，申請人向JPO提出以A1作為國內優先權基礎案之發明專利申請(A2)，同時並向TIPO提出以A1作為國際優先權基礎案之發明專利申請，若該日本後申請案(A2)經JPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。以向JPO提出之作為國內優先權基礎之先申請案(A1)為優先權基礎案者，亦可向TIPO提出PPH申請。

(iv) 申請人於與本局合作實施PPH計畫之JPO提出一發明專利申請案(A1)，以及於中國知識產權局(SIPO)提出另一發明專利申請案(A2)，爾後，申請人以A1及A2作為優先權基礎案，向TIPO提出發明專利申請，若A1經JPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核

准，則申請人可否據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。本例中，由於我國發明申請案有效主張A1與A2為複數優先權基礎案，因此JPO及SIPO均為第一申請局(OFF)，惟僅其中JPO為與本局合作實施PPH計畫之外國專利局，SIPO目前尚未與本局合作實施PPH計畫，故申請人僅可依據發明專利申請案(A1)經JPO審查具有達到可核准之請求項，向TIPO提出PPH申請。

(v) 申請人提出一PCT申請案，該PCT申請案的指定國為中國、日本、美國、韓國，爾後申請人以此PCT申請案作為優先權基礎案向TIPO提出發明專利申請，當該PCT申請案進入國家階段並經USPTO、JPO及KIPO審查後認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否依據USPTO、JPO或KIPO其中任一審查意見，向TIPO提出PPH申請？

答：可以，PPH制度中，主張優先權基礎案為PCT申請案者，當該PCT申請案進入國家階段後，所有指定國均得視為OFF。本例中，該PCT申請案有指定美國、日本及韓國，且經USPTO、JPO及KIPO審查後認為至少有一項以上請求項達到可核准，申請人可以自行選擇依據經USPTO、JPO或KIPO其中之一經審查具有達到可核准之請求項，向TIPO提出PPH申請。

(vi) 申請人於TIPO提出一發明專利申請案，爾後並以相同發明內容向USPTO提出專利申請，若此美國專利申請案經USPTO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否據此向TIPO提出PPH申請？

答：不可以。一般型PPH制度，係指當一專利申請案之部分或全部請求項在OFF經過實質審查達到可核准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing，簡稱OSF) 相關資料，使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。由於在此例中，USPTO係為發明專利申請案之OSF，因此即便USPTO比TIPO先作出可核准之審查決定，仍不能據此向TIPO提出PPH申請。

(vii) 承上例，若申請人於TIPO提出一發明專利申請案後，係以相同發明內容向SPTO、JPO及KIPO提出專利申請，且該等西班牙專利

申請案、日本專利申請案及韓國專利申請案於經SPTO、JPO及KIPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否自行選擇其中之一審查結果並據此向TIPO提出PPH申請？

答：可以。台西PPH計畫、台日PPH計畫及台韓PPH計畫係屬於增強型之PPH計畫(PPH MOTTAINAI)，故即使SPTO、JPO與KIPO並非該申請案之OFF，惟由於其係屬於該申請案之先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱OEE)，故申請人可據以向TIPO提出PPH申請。

(viii) 申請人於SIPO提出一發明專利申請案(B1)，爾後，申請人向SPTO、JPO及TIPO分別提出以B1作為優先權基礎案之發明專利申請B2、B3及B4，若該西班牙後申請案(B2)及日本後申請案(B3)經SPTO及JPO審查後，認為至少有一項以上請求項達到可核准，則申請人可否自行選擇其中之一審查結果並據此向TIPO對B4申請案提出PPH申請？

答：可以。本例中，TIPO之申請案B4係與西班牙申請案B2及日本申請案B3主張相同之優先權基礎案(B1)，故申請人可向TIPO提出PPH申請。

5. 可否以與本局合作實施PPH計畫之外國專利局所發出國際初步審查報告(International Preliminary Examination Report)，作為提出PPH之依據？

答：PCT制度下所發國際初步審查報告，非屬本計畫之適格達到可核准態樣。

6. 申請人已接獲與本局合作實施PPH計畫之外國專利局發出之核准通知，惟該外國對應案後來因為未繳費而並未公告，可否據以提出PPH申請？

答：可以，申請人可依據所有OA影本及其所核准之申請專利範圍等應備文件，提出PPH申請，至於該案是否繳納規費而得以公告則非為所問。

【充分對應】

7. 申請要件要求我國申請案於提出PPH申請時及後續修正，其所有請

求項均必須充分對應到經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准的一項或多項請求項，其中「充分對應」意義為何？

答：所謂充分對應，係指我國申請案之所有請求項必須與外國對應申請案經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准的請求項，範圍相同或更為限縮。所謂範圍相同，係指請求項範圍完全相同或僅有翻譯文字差異；所謂所申請之請求項範圍更為限縮，係指將對應之外國對應申請案請求項進一步加入為說明書(及/或申請專利範圍)所支持之另外技術特徵，即作進一步限定之修正，此類請求項請儘量以附屬項形式請求。

當我國申請案與經與本局合作實施PPH計畫之外國專利局審查達到可核准之請求項相較，增加新或不同之範疇(new/different category)請求項時，將不屬於有充分對應。例如：外國對應申請案請求項僅包含一物品的製造方法，如果我國申請案進一步包括利用該製造方法所製得之物品請求項，我國申請案將不被認為是充分對應。

舉例說明

(i) 申請人於JPO或USPTO提出一發明專利申請案，經審查後分割為甲、乙二案，僅甲案經審查後核准，申請人若欲以甲案作為向TIPO提出PPH申請之依據，可否於我國申請案中保留對應乙案之申請專利範圍？

答：不可以，於TIPO提出PPH申請時，必須將我國申請案之申請專利範圍修正成與甲案充分對應。

【審查達到可核准】

8. 本計畫可接受之經USPTO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：

- (1) “Notice of Allowability”中指出“The allowed claim(s) is/are ___”，即“核准項為___”。
- (2) “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”之“Office Action Summary”中指出“The allowed claim(s) is/are ___”，即“核准項為___”。
- (3) “Non-Final Rejection”或“Final Rejection”中的“Office Action

Summary”中審查人員指出“are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims”，即“該請求項被核駁，其理由係因所依附之獨立項被核駁。申請人如將該項改為獨立項，且包括其所依附之獨立項及相關請求項之所限定條件，則可核准該請求項”。另外應注意的是，當一請求項被核駁，雖USPTO審查人員於審查意見書（簡稱OA）中指出，某一可核准之特定特徵，因未被請求，如果該特定特徵有被寫入請求項，則該請求項可做較有利之考量，以上這種文字係建議或是假設式說明，並非本計畫所謂達到可核准之態樣。

- (4) “Ex parte Quayle Office Action”之“Office Action Summary”中指出“Claim(s) ___ is/are objected to”，即“核駁項為___”，同時USPTO審查人員指出該請求項為“would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action”，即“若改寫或修正請求項進而克服前開OA之核駁事由則可核准”。

9. 本計畫可接受之經JPO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：係指在JPO的最近一次審查意見書（簡稱OA）明確地指出可核准的請求項，所述OA的種類包括：

- (1) 專利核准審定書（特許查定, Decision to Grant a Patent）
- (2) 審查意見通知書（拒絕理由通知書, Notification of Reason for Refusal）
- (3) 專利核駁審定書（拒絕查定, Decision of Refusal）
- (4) 審判決定書（審決, Appeal Decision）

例如，JPO的審查意見通知書所使用之下述用語，係明確地指出可核准的請求項。

“<請求項並未發現不予專利理由>

請求項__之發明，於現在時點並未發現不予專利理由。”

10. 本計畫可接受之經KIPO審查達到可核准態樣包括哪些？

答：係指在KIPO的最近一次審查意見書（簡稱OA）明確地指出可核准的請求項，所述OA的種類包括：

- (1) 專利核准審定書(Decision to Grant a Patent)
- (2) 審查意見通知書(Notification of Reasons for Refusal)
- (3) 專利核駁審定書(Decision of Refusal)
- (4) 審判決定書(Appeal Decision)

【應備文件】

11.申請人在申請PPH時，所提出之相關文件是否需要全文翻譯成中譯本？

答：翻譯本可為中文或英文。原則上，TIPO可自USPTO Public PAIR、JPO AIPN或KIPO K-PION系統取得所有檔案文件，且JPO AIPN及KIPO K-PION系統提供所有OA影本及申請專利範圍影本的英文翻譯本，因此申請人無需檢送該些文件，惟當TIPO無法瞭解JPO AIPN或KIPO K-PION系統機器翻譯之內容或審查人員認為必要時，得通知申請人檢送。然而，由於SPTO Expedientes Digitalizados系統並未提供翻譯功能，故申請人須檢送西班牙對應申請案之所有OA之翻譯本及申請專利範圍之翻譯本。

12.美國專利申請案經USPTO審查後核駁，經申請人改以Request for Continued Examination (簡稱RCE)提出申請，並經核准，此時申請人可否據此向TIPO提出申請？若可，應檢送審查意見包括哪些？

答：可以。應檢送之審查意見書包括RCE之前(即原案)及之後(即RCE案)之所有審查意見書。

13.日本專利申請案原先經JPO審查核駁，申請人提起拒絕查定不服審判請求(Appeal against Decision of Refusal)後核准，此時申請人可否據此向TIPO提出申請？若可，應檢送審查意見包括哪些？

答：可以。應檢送之審查意見書包括審判階段之審判決定書(於本例中為特許審決)及審查階段之所有審查意見書(於本例中包括拒絕理由通知書及拒絕查定)。

14.PPH申請書中所附送書件，其需檢送之份數為幾份？於PPH申請時同時檢送PPH修正申請書時，提出申請專利範圍修正本是否需要額外多檢送修正本及劃線本？

答：提出PPH申請時各項文件僅需檢送1份即可。若申請人於PPH申請時同時檢送PPH修正申請書，僅需在PPH修正申請書之附送書

件欄勾選適當選項，修正本和劃線本的檢送份數，與一般申請修正無異，無需額外多檢送。

【申請時點】

15. 提出PPH申請的時點為何？

答：必須是申請人已經收到本局通知即將進行實體審查後，且該案尚未發出首次審查意見通知函。另外該專利申請案必須是已公開，才可以提出PPH申請，否則應於提出PPH時一併提出提早公開申請。違反申請時點規定，該申請案將不納入PPH排序。

16. 為何提出PPH申請時，該專利申請案必須已公開？

答：PPH計畫中納入「專利申請案必須已公開」之申請要件，係為符合專利制度申請案公開的精神，以及避免申請人藉由利用PPH作為案件核准之試探，可能在尚未公開前撤回專利案件之申請，違反專利制度意義。因此，提出PPH申請，該專利申請案必須已公開，若申請人提出PPH申請時該專利申請案尚未公開者，應一併提出提早公開申請。

17. 可否在提出發明專利申請案實體審查請求的同時請求PPH？

答：不可以。由於申請人對發明專利申請案提出實體審查申請後，本局除必須經過相關程序作業外，有些還需經過早期公開作業，該案件才會進入實體審查，因此，申請人若是在提出發明專利申請案請求實體審查的同時請求PPH，會造成本局相關程序作業之複雜化，不利PPH申請案管控且增加行政成本負荷。因此申請人必需於接到本局通知即將進行實體審查後，再行提出PPH申請，否則不納入PPH程序。

18. 對於已經收到審查意見通知函後，可否藉申復修正之機會提出PPH申請？是否可以藉申復修正之機會另外提出AEP申請？

答：PPH申請要件中，除了必須符合該申請案已經通知即將進行實體審查外，亦必須符合該案「尚未」發出首次審查意見通知函。相對的，對於AEP申請，只要是在審查過程中，不論審查人員是否已經發過審查意見通知函，申請人均得提出加速審查申請。

【PPH與AEP】

19.若申請案不符PPH要件，可否另行提出AEP申請？

答：可以。審查人員檢視申請案不符PPH要件(例如:PPH文件不齊備)時，會通知申請人補正，於PPH申請案尚未符合要件前，該申請案仍於正常程序進行審查，因此若申請人欲改使案件進入AEP加速審查程序，只要備具AEP申請相關文件，即可另行提出AEP申請，TIPO後續會將該申請案以AEP加速審查程序處理。

20.若申請案已進入AEP審查程序，可否再提出PPH申請？

答：可以。只要符合申請PPH要件，TIPO後續會將該申請案以PPH加速審查程序處理。

21.可否同時提出PPH與AEP申請？

答：不可以。僅得就一種加速審查措施（PPH或AEP）提出申請，以便於本局行政系統管理。由於PPH之審查進度會較AEP更為快速，因此若申請人同時提出PPH與AEP申請，除非申請人有其他意思表示，TIPO將僅處理PPH申請。

22.PPH與AEP兩者在審查進度上是否有所差異？

答：因為PPH計畫對於申請案申請專利範圍有充分對應之嚴格限制，所以原則上，本局對於PPH計畫之審查進度會較為快速。

【其他】

23.PPH申請書首頁上之「公開編號」欄位是否需要填寫？

答：若申請PPH之申請案係已公開者，應填入其公開編號。

24.文件齊備進入PPH程序，申請人是否會收到通知？

答：若申請人所送申請文件齊備，本局不會另外發函通知申請人，會將此案件納入PPH審查程序加速審查。

25.提起PPH時，是否需繳納規費？

答：申請PPH無須繳納規費。但若提起PPH申請時，該專利申請案尚未公開，應於發明專利PPH審查申請書之「本案一併申請提早公開」欄位勾選，同時也需依規定繳交提早公開規費新台幣1000